

April 2015

Kennzeichenrecht: Entscheide

SPORTS (fig.) / zoo sport (fig.)

Rechtserhaltender Gebrauch trotz Weglassung von Markenelementen

BVGer vom 21.1.2015
(B-461/2013)

Widerspruchsmarke:



Angegriffene Marke:



Die Verwendung der Widerspruchsmarke "Sports (fig.)" (vgl. Abbildung) unter Weglassung der beiden Wortelemente "Sports" ist als rechtserhaltend zu qualifizieren. Entscheidend ist, dass die Wortelemente "Sports" im Zusammenhang mit Bekleidung (Klasse 25) generisch sind und der zentrale Mittelteil der Marke, der keinen für den relevanten Durchschnittskonsumenten erkennbaren Sinngehalt aufweist, im Vordergrund steht: "(...) *bien qu'il apparaisse deux fois, l'élément 'SPORTS' est de taille réduite par rapport à l'élément central de la marque opposante et doit donc être qualifié de secondaire. En effet, du fait de sa police de caractères banale, il passe relativement inaperçu par rapport à l'élément central – non descriptif – de la marque opposante, dont le graphisme original en fait l'élément qui domine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque.*"

Auch ausschliesslich in englischer Sprache verfasste Warenkataloge können geeignet sein, einen Markengebrauch in der Schweiz aufzuzeigen: "*Le simple fait que les catalogues soient en anglais ne saurait signifier qu'ils ne sont pas destinés au public suisse ou qu'ils ne sont pas distribués en Suisse. Vu l'importance que prend l'anglais en Suisse, qui plus est dans un domaine tel que le sport, il doit être retenu que le consommateur moyen est tout à fait capable de comprendre l'essentiel des informations contenues dans ces catalogues, ce d'autant que les produits y sont très richement illustrés.*"

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht, auch insoweit als gleichartige oder identische Waren (Klassen 18 und 25) betroffen sind, keine Verwechslungsgefahr.

OSCAR

Markenverletzende TV-Sendung

HGer ZH vom 5.12.2014
(HG060392-O)

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Veranstalterin der weltberühmten "OSCAR"-Preisverleihung und Inhaberin der Marke OSCAR, klagte vor dem Zürcher Handelsgericht gegen den italienischen Fernsehsender RAI auf Unterlassung. Sie brachte vor, RAI verstosse durch die Ausstrahlung (bzw. das Ausstrahlenlassen) der Fernsehunterhaltungsshow "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" sowie "Oscar TV", in welchen Preise in der Wein-, Mode- und Fernsehbranche verliehen werden, sowohl gegen Marken- als auch Lauterkeitsrecht. Das Handelsgericht bejaht eine Markenverletzung.

Ein dreijähriges Zuwarten mit der Einreichung der Klage führt in casu nicht zu einer Verwirkung, *"zumal es sich vorliegend um nur einmal jährlich ausgestrahlte Fernsehsendungen handelt"*.

Durch die Ausstrahlung der Oscar-Preisverleihung in die Schweiz und die Berichterstattung in den Schweizer Medien ist der Gebrauch der Marke OSCAR nachgewiesen: *"Darauf, dass die Veranstaltung selber nicht in der Schweiz stattfindet, kommt es nämlich nicht an."*

Der Begriff OSCAR ist nicht zum Freizeichen degeneriert, da er *"notorischerweise kein Synonym für 'Preisverleihung', 'Auszeichnung' oder 'Preis' darstellt"*.

OSCAR ist im Zusammenhang mit Unterhaltungsdienstleistungen (Klasse 41) keine schwache Marke, zumal die "Oscars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den verliehenen Filmpreisen der Klägerin in Verbindung gebracht werden.

Zwischen der Marke OSCAR und den Titeln der streitgegenständlichen TV-Sendungen besteht Verwechslungsgefahr, zumal es sich bei den Zusätzen "del Vino", "La Kore [...] della Moda" und "TV" um offensichtliche Sachbezeichnungen für Wein, Mode und Fernsehen handelt.

RAI steht, auch für den Fall, dass gewisse Sendungen des Senders bereits in den 60er Jahren in der Schweiz hätten empfangen werden können, kein Weiterbenützungszu. Allgemein besteht nämlich keine hinreichende schweizerische Marktpräsenz, wenn Dienstleistungen (hier TV-Sendungen) in mehr zufälliger als kontrollierter Weise dem Schweizer Publikum zugänglich gemacht werden. Aus einem rein *"sendetechnischen Spill-over"*, d.h. aus der Tatsache allein, dass eine früher nur in Italien ausgestrahlte Sendung auch in Teilen des Tessins empfangen werden konnte, kann nicht die Absicht eines Gebrauchs in der Schweiz abgeleitet werden.

COS (fig.)

Fehlende Irreführungsgefahr

BVGer vom 2.3.2015
(B-3149/2014)

Nicht rechtskräftig!



Das IGE wies die für Waren der Klassen 14, 18, 25 und 35 hinterlegte Marke "COS (fig.)" zurück, da es sich bei COS um eine französische und englische Bezeichnung für die griechische Ferieninsel Kos handle. Das Bundesverwaltungsgericht lässt die Eintragung zu. Bei COS handelt es sich zwar um eine von mehreren Schreibweisen für die Insel Kos, welche als bekannte Ferieninsel einem bedeutenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Gleichzeitig besitzt die Buchstabenfolge COS aber mehrere Sinngehalte, von denen die Bedeutung Kosinus bei der Konsultation von Wörterbüchern im Vordergrund steht. Von Bedeutung ist auch, dass mit der streitgegenständlichen Marke (welche H&M gehört) in der Schweiz Millionenumsätze erzielt werden. Die Marke kann entsprechend eine gewisse Bekanntheit für sich in Anspruch nehmen.

"Vorliegend ist es nicht ein einzelner Sinngehalt, welcher die geografische Bedeutung dominiert; vielmehr liegt eine Kombination aus mehreren anderen Sinngehalten sowie weiteren Umständen vor, welche die geografische Bedeutung in den Hintergrund rücken lassen: Die Mehrzahl der Konsumenten erkennt in COS (fig.) im vorliegend relevanten Kontext ein Akronym oder schlicht ein Fantasiezeichen in Form von einzelnen Buchstaben, welches eine Modemarke kennzeichnen soll. Dies gilt umso mehr, als COS im Allgemeinen ein häufig verwendetes Akronym ist. Selbst wenn einzelne Konsumenten in COS mehr als ein Akronym erblicken sollten, so überlagert ein weiterer starker Sinngehalts des Zeichens die geografische Bedeutung. Die Abkürzung für Kosinus wird konstant in Klein- oder Grossbuchstaben, d.h. cos oder COS geschrieben. (...) Dass Kos als Badeferieninsel ohne nennenswerte Industrie bekannt ist, genügt zwar nicht als eigenständiger Ausnahmetatbestand gemäss der Yukon-Rechtsprechung. Dennoch lässt dies eine Herkunft der Waren und Dienstleistungen von der griechischen Insel in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise als unwahrscheinlich erscheinen, was das Fehlen einer Irreführungsgefahr weiter bekräftigt. Darüber hinaus ist das Zeichen in französischsprachigen Ländern geschützt und wird dort offensichtlich nicht als geografischer Herkunftshinweis wahrgenommen. All diese Umstände führen insgesamt dazu, dass das Zeichen von der grossen Mehrzahl der Durchschnittsabnehmer in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird."

s skins (fig.) / Skin Compression

Fehlende Verwechslungsgefahr

BVGer vom 26.1.2015
(B-5117/2013)

Widerspruchsmarke:



Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht besteht zwischen den Marken "s skins (fig.)" und "Skin Compression" auch in Bezug auf identische und gleichartige Waren der Klasse 25 keine Verwechslungsgefahr. Das IGE hatte vorinstanzlich (wo der Streitgegenstand noch andere Fragen umfasste) das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejaht.

Schriftbildlich wird in beiden Marken die Buchstabenfolge "S-K-I-N" erkannt. Auch semantisch sind die Marken ähnlich. Der Widerspruchsmarke kommt jedoch eine schwache Kennzeichnungskraft zu, da "skin" auf enge, besonders hautanliegende Bekleidung bzw. die Haut schützende Bekleidung hinweist. Darüber hinaus ist die Verwechslungsgefahr auch allein aufgrund der den Gesamteindruck prägenden Grafik der Widerspruchsmarke auszuschliessen.

Von Roll Water

Vertragsauslegung

BGer vom 17.2.2015
(4A_553/2014)

Rückweisung an die Vorinstanz.

Wird beim Verkauf eines Unternehmens unter anderem festgehalten, dass das verkaufte Unternehmen und seine Töchter weiterhin Kennzeichen verwenden dürfen, die sich "gehörig" von gewissen aufgelisteten Kennzeichen unterscheiden, so ist, wenn es im Streitfall darum geht zu entscheiden, ob sich gewisse Kennzeichen tatsächlich "gehörig unterscheiden", vorerst zu schauen, ob sich im Kaufvertrag gewisse Regeln finden. Lässt der Kaufvertrag gewisse Fragen jedoch offen, so hat sich die Vertragsauslegung an den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen zu orientieren: Somit sind Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt der sich gegenüberstehenden Zeichen zu beurteilen.

THINK / THINK OUTDOORS; THINK WEINBRENNER

Nachtrag und Ergänzung zu INGRES NEWS 3/2015

BGer vom 4.12.2014
(4A_330/2014)

Rückweisung an die Vorinstanz.

Als Nachtrag zum Bericht über den Entscheid THINK / THINK OUTDOORS; THINK WEINBRENNER in INGRES NEWS 3/2015, 2, ist festzuhalten, dass das Bundesgericht den Fall u.a. zur lauterkeitsrechtlichen Beurteilung an die Vorinstanz, das Handelsgericht Aargau, zurückgewiesen hat. Der Fall ist somit noch hängig.

Potenzmittel

Restriktiver Geltungsbereich von KG 3

BGer vom 28.1.2015
(2C_73/2014; 2C_75/2014;
2C_77/2014; 2C_79/2014;
2C_80/2014)

Rückweisung an die Vorinstanz.

Im November 2009 sanktionierte die WEKO diverse Pharmaunternehmen mit einer Busse in Millionenhöhe. Den Unternehmen wurde vorgeworfen, eine unzulässige Wettbewerbsabrede getroffen zu haben, in dem sie die Preise der Potenzmittel Cialis, Levitra und Viagra in Form von unverbindlichen Preisempfehlungen festgelegt hätten, was sich bei den Apotheken und selbstdispensierenden Ärzten – wegen der gleichgerichteten Interessen – wie ein Festpreis ausgewirkt hätte. Die Sanktionsverfügung wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit der Begründung aufgehoben, das Kartellgesetz sei nicht anwendbar, weil bei verschreibungspflichtigen Medikamenten kein Wettbewerb herrsche. Das mit der Beschwerde befasste Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und weist die Sache zur neuen Beurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurück.

Die Bestimmung von KG 3, welche wettbewerbsausschliessende Normen vorbehält, ist restriktiv auszulegen.

Im Rahmen von KG 3 ist methodisch "zunächst zu prüfen, ob neben dem KG Vorschriften für einen bestimmten Markt für bestimmte Waren oder Leistungen vorliegen und ob der Sinn dieser Normen Wettbewerb nicht zulässt. Wenn dies zutrifft, ist zu evaluieren, ob die konkrete Ware bzw. Leistung überhaupt unter diese Vorschrift fällt (z.B. stellt die Ware ein Heilmittel dar, wenn die vorbehaltene Vorschrift eine heilmittelwettbewerbsrechtliche Vorschrift wäre). Es ist indessen nicht zu prüfen, ob die konkrete Handlung mit einer bestimmten Ware in der konkreten Marktsituation Wettbewerb ausschliesst; dies ist Gegenstand des 2. Kapitels des KG (KG 5 ff.). Sofern der Sinn der neben dem KG anwendbaren Norm nicht wettbewerbsrechtlicher Natur ist, ist diese neben dem KG ohne weiteres anwendbar."

Das im Heilmittelgesetz verankerte Werbeverbot für verschreibungspflichtige Medikamente dient dem Schutz der Konsumenten und der öffentlichen Gesundheit. Es stellt – entgegen der Meinung des Bundesverwaltungsgerichts – keinen Vorbehalt zum Kartellgesetz dar. Das Werbeverbot gibt einzig einen Rahmen vor, innerhalb dessen – wenn eben auch eingeschränkt – Wettbewerb stattfindet. Das Kartellgesetz greift daher auch im Bereich der Potenzmittel.

Dibenzothiazepinderivat

Bedeutung ausländischer Nichtigkeitsurteile

BPatGer vom 11.2.2015
(S2014_001)

Massnahmeverfahren!

In einem Massnahmeverfahren erhob die Gesuchsgegnerin die Nichtigkeitseinrede und machte geltend, das Massnahmepatent sei nichtig. Die Rechtsbeständigkeit des Massnahmepatents war zuvor von fünf ausländischen Gerichten verneint (Deutschland, Grossbritannien, Italien, Spanien, Niederlanden) und von einem Gericht (Österreich) bejaht worden. Das Bundespatentgericht kommt zum Schluss, dass aufgrund dessen, dass die erwähnten fünf europäischen Gerichte auf Nichtigkeit des Massnahmepatents erkannt haben, die Einrede der Nichtigkeit glaubhaft ist. *"Im Sinne einer sorgfältigen Beurteilung"* holt das Bundespatentgericht dennoch zusätzlich ein Fachrichtervotum ein, das zum gleichen Schluss kommt.

"Patentansprüche richten sich nicht an Laien, sondern an Fachleute, die Texte aus ihrem Fachgebiet so lesen und verstehen, dass sie technisch einen Sinn ergeben. Demnach muss der Wortlaut von Patentansprüchen so ausgelegt werden, dass sich für jeden einzelnen Begriff diejenige Bedeutung und Reichweite ergibt, die er auf dem betreffenden Gebiet normalerweise hat, es sei denn, die Beschreibung verleihe einem bestimmten Begriff durch explizite Definition oder auf andere Weise eine besondere Bedeutung."

Dentaler Retentionsschutz

Anforderungen an die Glaubhaftmachung bei superprovisorischen Massnahmen

BPatGer vom 9.2.2015
(S2015_001)

Massnahmeverfahren!

Beruhet ein Gesuch um Erlass eines Superprovisoriums auf einem aus einer internationalen PCT-Anmeldung hervorgegangenen Schweizer Patent, so darf das Gericht bei der Beurteilung des Gesuchs nicht einfach davon ausgehen, dass dieses Patent rechtsbeständig ist. Zur Glaubhaftmachung der Rechtsbeständigkeit sind weitergehende Nachweise wie beispielsweise ein amtlicher Recherchebericht oder ein vorläufiger internationaler Prüfungsbericht mit Hinweis auf die Patentfähigkeit erforderlich.

Liegt zur internationalen Basis eines Schweizer Patents ein negativer vorläufiger internationaler Prüfungsbericht vor, so müsste, um eine superprovisorische Massnahme erlassen zu können, zumindest gestützt auf die Vorbringen der Gesuchstellerin *"prima facie erkennbar sein, dass dennoch Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen."*

Literatur

Wege zum idealen Verwertungssystem

Werner Stauffacher /
Mathis Berger (Hg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basel 2014, XII + 147 Seiten,
CHF 78; ISBN 978-3-7190-3566-2

Zur Würdigung seiner vierzigjährigen und nun endenden Tätigkeit als Direktor der ProLitteris wird Ernst Hefti ein "Liber amicorum" gewidmet, in welchem acht juristische Weggefährten und zwei Schriftsteller in ganz unterschiedlicher und stets anregender Weise auf die Geschichte wie auch auf Geschichten des Urheberrechts sowie auf dessen gegenwärtige Brennpunkte eingehen und mit persönlichen Bezügen zum Gewürdigten veranschaulichen. Dabei wird naturgemäss Fragen der kollektiven Verwertung und der Digitalisierung besondere Beachtung geschenkt.

Veranstaltungen

Schweizer Patent: Fit für die Zukunft?

1. Juni 2015,
Metropol, Fraumünsterstrasse 12,
Zürich

Am 1. Juni 2015 führen die Patentanwaltsverbände VESPA, VIPS und VSP gemeinsam mit INGRES eine halbtägige Veranstaltung mit dem Titel "Schweizer Patent: Fit für die Zukunft?" durch. Dabei gehen Referierende aus dem In- und Ausland der Frage nach, ob das Schweizer Patentsystem den sich international abzeichnenden Veränderungen gewachsen ist bzw. ob im Hinblick darauf Reformbedarf besteht. Die Einladung lag den INGRES NEWS 3/2015 bei.

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

1. Juli 2015,
Lake Side, Zürich

Am 1. Juli 2015 organisiert INGRES in Zürich seinen traditionellen Sommeranlass zu den wichtigsten Geschehnissen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht in der Schweiz, gefolgt von der Schifffahrt auf dem Zürichsee. Vor der Tagung wird die INGRES-Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Einladung wird zusammen mit dieser INGRES NEWS-Ausgabe versandt.

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht

28. / 29. August 2015 (Freitag-
nachmittag / Samstagmorgen),
Kartaue Ittingen

INGRES veranstaltet seinen nächsten Workshop zum Kennzeichenrecht in der malerischen Kartaue Ittingen bei Frauenfeld am 28. / 29. August 2015. Die Einzelheiten zum Programm (voraussichtlich zu Tat- und Rechtsfragen im Markenrecht) sowie die Einladung folgen.